

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2012-0352-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “metrópolis company (DISEÑO)” (25)

WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2012-170)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1250-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa N° 872, San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio actual en Boulevard Manuel Ávila Camacho N° 647, Col. Periodistas, C.P. 11220, México D.F. México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta y un segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de enero de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**metropolis company**

(DISEÑO”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “vestidos, calzados, sombrerería”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las trece horas, once minutos, treinta y un segundos del veinte de marzo de dos mil doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de marzo de dos mil doce, el Licenciado Víctor Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART DE MEXICO S.A.B. DE C.V**, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y tres minutos, diecisiete segundos del veintiocho de marzo de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución

SEGUNDOS. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**metrópolis company (DISEÑO)**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo propuesto no es susceptible de inscripción porque resulta inadmisibles por razones intrínsecas, por ser engaño y carente de distintividad.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de agravios argumenta que no encuentra razón jurídica posible para que el Registro rechace la marca “METROPOLIS COMPANY” (DISEÑO) ya que la misma cumple con los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para registrarse como marca, No es cierto que el signo marcario contenga elementos que vayan a provocar error o confusión en el público consumidor, por tanto tienen tanto derecho de inscripción la marca “METROPOLIS COMPANY” como lo tuvieron en su oportunidad todas las marcas que fueron inscritas con dicho término COMPANY. METROLOLIS COMPANY (DISEÑO)” se trata de una marca novedosa, y con características suficientes para ser inscrita como marca. Si bien es cierto la marca “METROPOLIS COMPANY (DISEÑO)” PUEDE TENER UN CONTENIDO CONCEPTUAL, el mismo no es aplicable en relación con los productos que se desea proteger, y es precisamente ese aspecto que la hace novedosa y distintiva, por cuanto no califica o evoca estos productos, y por el contrario se presenta de manera única y llamativa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente que un signo es inscribible cuando cumple plenamente la característica de distintividad, recogida en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de la causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la

citada Ley de Marcas.

En relación a lo expuesto, y tomando en consideración los agravios del representante de la sociedad recurrente, considera este Tribunal, que no se está en presencia de una marca engañosa y carente de distintividad como lo señala el Registro, por el contrario analizado el expediente considera este Tribunal que la marca pretendida **“metrópolis company (DISEÑO)”**, es una **marca arbitraria** para los productos que intenta amparar, en **clase 25** de la Clasificación Internacional, a saber, “vestidos, calzados y sombrerería”, debe tenerse presente que el elemento predominante de la denominación **“metrópolis company (DISEÑO)”**, es el término **“metrópolis”** el cual como puede apreciarse no tiene conexión con los productos mencionados, y por otra parte, el vocablo **“company”** ubicado debajo de la expresión **“metrópolis”** no viene a confundir a los consumidores con un nombre comercial, por lo que dicha palabra no es un referente para tener por inadmisibles la marca solicitada como lo hizo el Registro.

Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló:

“II. A.4. Signos Arbitrarios

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico”. (**GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, N° 169-170, Año 15, pp. 40 a 41**). (el subrayado no es del original)



Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los productos a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre, de tal forma, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ya que el signo que se aspira registrar como se indicara líneas atrás es arbitraria, y por ende, es factible su inscripción.

QUINTO. Conforme las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-Mart de México S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta y un segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el proceso de inscripción de la marca de fábrica “**metrópolis company (DISEÑO)**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su



condición de apoderado especial de la empresa **WAL-Mart de México S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, once minutos, treinta y un segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el proceso de inscripción de la marca de fábrica “**metrópolis company (DISEÑO)**”, en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE. Solicitud de inscripción de la marca

TG. Marcas y Signos Distintivos

TNR. 00.42.55